

AC 1992\645

Sentencia Audiencia Provincial Toledo, de 4 abril 1992

Jurisdicción: Civil

Rollo de Apelación núm. 511/1991.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan José Marín López.

Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el acto de la vista, la dirección letrada de la parte apelante reiteró en lo sustancial los alegatos vertidos en su escrito de contestación a la demanda deducida por las entidades «Procter & Gamble España SA» y «Richardson Vicks Inc.». En particular, la mercantil recurrente insistió en la inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal a los hechos controvertidos; la habitual utilización en el mercado de las letras de los envases enfrentados; el hecho de que la etiqueta o forma gráfica de presentación del champú y acondicionador «Vidal Sassoon» no accediera al Registro de la Propiedad Industrial hasta el 4-10-1990, cuando lo cierto es que la marca «Iber Neutro» estaba inscrita desde el 5-1-1990; los distintos formatos, tamaños y nombres de los productos litigiosos; la inversión de la carga de la prueba en contra del demandado; la no probanza de los daños cuya indemnización se reclama; y, en fin, la circunstancia de que en el momento de interponerse la demanda la entidad demandada ya no comercializaba su producto bajo el envase frente al que se dirige la reclamación. A ello añadió el apelante, como vicios imputables a la sentencia apelada, el de incongruencia del fallo, en cuanto condena a la cesación de la fabricación del producto y a su retirada del mercado, y el de indeterminación de la indemnización, pues no se manifiestan en la Sentencia los criterios que han servido al juzgador a fijar la cantidad resarcitoria en 1.000.000 de ptas.

La relativa novedad que ha supuesto la promulgación en España de la Ley 3/1991, de 10 enero, de Competencia Desleal, así como la ausencia de cualquier jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre este tipo de conflictos, obligan a hacer un pormenorizado estudio tanto de las alegaciones expuestas por las partes en sus escritos de demanda y contestación, como, sobre la base de los hechos declarados probados en la primera instancia, de los motivos del recurso interpuesto por la apelante, y de la impugnación del mismo por las entidades actoras, ahora apeladas.

SEGUNDO.- Para comprender en todo su alcance los motivos del recurso de apelación interpuesto por la demanda, debe recordarse que la sentencia apelada condenó a dicha entidad como autora de sendos actos de competencia desleal de confusión y de imitación, previstos en los arts. 6 y 11.2 de la Ley de competencia Desleal (RCL 1991\71), respecto del champú y acondicionador «Vidal Sassoon», actos originados por el lanzamiento al mercado del producto «Iber Neutro», con la forma de presentación que figura al folio 306 de las actuaciones. Para el juzgador «a quo», basta una atenta comparación entre los productos en litigio para deducir que con excepción del tamaño del envase y de la denominación, la impresión visual que ofrecen es que son prácticamente idénticos. El color del envase, el etiquetaje con las palabras «nuevo», y las expresiones «champú y acondicionador», «lavar y punto» o «lavar y listo», así como las instrucciones de uso que aparecen al dorso asemejan tanto a ambos productos que indudablemente conducen a confusión.

Esta Sala compare estas apreciaciones de hecho expuestas por el Juez de instancia, y considera en efecto que el producto «Iber Neutro», en la forma de presentación que figura al folio 306 de las presentes actuaciones, induce a confusión imita al producto «Vidal Sassoon», en la forma de presentación que figura también fotografiada al citado folio. En este sentido, y sin agotar las intencionadas semejanzas, las más notables son las siguientes:

A) Color del envase (verde manzana) y de los textos (verde oscuro el fondo de la leyenda principal, con letras blancas indicadoras de la marca).

B) Material de la etiqueta: plástico transparente de forma rectangular, adherido al envase, en el que aparecen impresos diversos textos.

C) Estructura general de la etiqueta y de los textos: el producto demandado reproduce la mención «nuevo», el emplazamiento de la marca en un espacio de color verde oscuro rodeado por ribetes blanco y plateado, la indicación «champú y acondicionador en uno» (con la irrelevante diferencia de añadir la demandada el adverbio «todo»), «lavar y punto» como variante espuria de «lavar y listo», y la locución «uso frecuente» en una zona oscura (idéntica a la del producto de los actores) donde el producto «Vidal Sassoon» utiliza la expresión inglesa «wash & go».

D) Tipo de letra de los textos: imitación evidente de los tipos de letra utilizados por el producto de los actores en la locución «nuevo», así como el empleado en la denominación de la marca (tipo blanco con la particularidad de dejar incompletos los rasgos horizontales de algunas letras: la «A» en el producto de los actores; la «B» y la «R» en el de la demandada).

E) El Reverso de los productos: disposición del texto de las instrucciones absolutamente idéntica.

F) Impresión general del envase: de la suma de las anteriores coincidencias se desprende que, dado el modo masivo, irreflexivo e inconsciente con que se producen hoy día las compras, en grandes superficies comerciales donde los productos afines se exponen conjuntamente en un mismo lugar geográfico, el consumidor identifica y confunde fácilmente ambos productos, habida cuenta de su notabilísima semejanza, pensando que, o bien son el mismo, o bien proceden de idéntico empresario, por lo que, al presentar las mismas características y calidades, resulta indiferente adquirir uno u otro.

Esta semejanza no puede ser contradicha reduciéndola a la categoría de «simples coincidencias», como dice la demandada en su escrito de contestación, e insistiendo repetidamente sobre las diferencias de denominación, de tamaño del envase («Vidal Sassoon» presenta el producto en envases de 200 y 300 ml, en tanto que «Iber Neutro» tiene un envase único de 900 ml) y de tapón («Vidal Sassoon» tiene tapón de solapa, en tanto que el de «Iber Neutro» es de rosca) que presentan los productos litigiosos. Y ello porque para apreciar la confusión o la imitación no se requiere, desde luego, una copia fidedigna, total y absoluta del producto o de la prestación empresarial ajena, sino que basta con que el producto demandado, comparado y examinado en su conjunto con el actor, presente tal grado de semejanzas con él que pueda concluirse razonablemente la existencia de una imitación que haga difícil al consumidor medio, con la diligencia

propia del momento y lugar en que habitualmente se realizan las compras de este tipo de productos, la distinción entre ambos productos, o entre el distinto origen empresarial de los mismos.

Por tal razón, la circunstancia inconcusa de la distinta denominación no empece el resultado de la confusión o la imitación, dado que la comparación de los productos ha de hacerse en su conjunto, y no atendiendo a elementos aislados. También es absolutamente irrelevante el distinto tamaño con que los envases se presentan en el mercado, y ello porque, partiendo de la imitación y de la confusión antedichas, el consumidor fácilmente puede pensar que «Vidal Sassoon» tiene distintos tamaños de presentación, siendo inducido al error de considerar que el envase de 900 ml de «Iber Neutro» no es sino el envase mayor de la gama del producto «Vidal Sassoon». Finalmente, por lo que toca al diferente tapón de los productos litigiosos, se trata de un dato abiertamente secundario y carente de importancia sustancial, en el que no para mientes el consumidor medio a la hora de escoger el producto.

Tampoco destruye la confusión y la imitación el hecho, en el que repetidamente insistió la parte apelante, de que las letras que presenta el producto «Iber Neutro» sean de las habitualmente utilizadas en el mercado de las artes gráficas, tal como quedó acreditado por prueba de testigos practicada a instancias de la demandada, porque es claro que el producto demandado pudo sin gran dificultad utilizar otro tipo de letras que no imitaran las de «Vidal Sassoon», ni produjeran confusión en los consumidores, como se desprende incluso de la circunstancia de que la propia entidad demandada comercializa el mismo champú «Iber Neutro» con otros envases donde el tipo de letra empleado para escribir la marca del producto no se asemeja en nada al utilizado por «Vidal Sassoon», según se puede comprobar examinando las fotografías aportadas por la demandada junto con su escrito de contestación.

TERCERO.- Pasando ya al examen de los distintos alegatos esgrimidos por la apelante en el acto de la vista del recurso, procede resolver en primer lugar la cuestión referente al Derecho aplicable, puesto que, según la apelante, no sería aplicable la Ley de Competencia Desleal a los hechos objeto de litigio. Para dar respuesta a este motivo del recurso debe tenerse en cuenta que la comercialización del champú «Iber Neutro», en la forma de presentación que figura al folio 306 de las actuaciones, se empezó a llevar a cabo a partir, aproximadamente, de septiembre 1989, según reconoce al absolver posiciones el representante legal de «Iberfrasa SL», el cual admite (posición primera) que antes de dicho momento no lanzó al mercado ningún champú acondicionador, y que antes de dicha fecha no había utilizado ese color para sus envases (posición cuarta).

Sin embargo, la comercialización de un producto no es un hecho instantáneo que se agote en un solo acto, sino que se trata de una conducta persistente y continuada en el tiempo, por lo que a pesar de ser cierto que la empresa demandada está comercializando en la actualidad el champú «Iber Neutro» bajo formas de presentación distintas a las que aquí se debate, no ha quedado suficientemente acreditado que no se esté actualmente comercializando también la forma de presentación frente a la que se dirige la demanda, ni tampoco que no persistan al día de hoy en el mercado las consecuencias - dañosas para las actoras- derivadas de dicha comercialización, con notorio peligro de confusión para los consumidores. Por ello debe reconocerse a las entidades actoras la posibilidad de valerse de los mecanismos previstos en la Ley de Competencia Desleal de 1991, aun

cuando el inicio en la comercialización del producto fuera anterior a la fecha de entrada en vigor de dicha norma.

A estas consideraciones cabe añadir, como señaló la dirección letrada de la apeladas en el acto de la vista, que resulta por completo indiferente para la resolución de esta litis que se aplique bien la Ley de Competencia Desleal, o bien la normativa que, antes de 1991, disciplinaba la competencia desleal. En efecto, antes de la vigencia de la Ley de Competencia Desleal, esta institución se encontraba regulada en el Título IX de la Ley 32/1988, de 10 noviembre (RCL 1988\2267), de Marcas, comprensivo de los arts. 87 a 89, Ley que, de conformidad con lo previsto en su Disposición Final Primera, entró en vigor el día 12-5-1989, por lo que es de perfecta aplicación a los hechos aquí debatidos, y que luego fue expresamente derogada por la Ley de Competencia Desleal (véase su Disposición Derogatoria). A la vista del contenido de los citados preceptos, los actos de confusión y de imitación llevados a cabo por la entidad demandada, que son perfectamente incardinables, como se dijo, en los arts. 6 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, merecen también el mismo calificativo si aplicamos la Ley de marcas. Y ello, de una parte, por aplicación de la cláusula general del art. 87, que considera desleal «todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles», y, de otra, en razón de lo previsto en el art. 88.a) de la misma Ley de Marcas, para el cual es desleal «todo acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor». Por tanto, aunque a efectos de razonamiento se admitiera la inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal -criterio que la Sala no comparte-, el resultado sería igualmente desfavorable para la entidad apelante por aplicación de la Ley de Marcas, cuyo art. 89 permite la persecución de los actos de competencia desleal en el plazo de cinco años previsto en el art. 39 y valiéndose de las acciones tipificadas en el art. 36, coincidentes en lo sustancial con las que hoy contempla el art. 18 de la Ley de Competencia Desleal.

CUARTO.- Desde otra perspectiva, debe decirse que resulta irrelevante el hecho de que la etiqueta o forma gráfica de presentación del champú y acondicionador «Vidal Sassoon» no accediera al Registro de la Propiedad Industrial hasta el 4-10-1990, siendo así que la marca «Iber Neutro» estaba inscrita desde el 5-1-1990, pues la disciplina de la competencia desleal garantiza la protección de los productos y de las prestaciones empresariales con independencia del hecho de que estén o no inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, a salvo de aquellos casos -y el presente no lo es- en que el acto de competencia desleal se fundamente precisamente en la infracción de los derechos de exclusiva derivados de la inscripción en dicho Registro. Por lo demás, el hecho de que la marca «Iber Neutro» estuviera registrada antes que la forma gráfica de presentación de «Vidal Sassoon» (no que la propia marca «Vidal Sassoon», registrada el 20-12-1978, como consta al folio 55 de los autos) no habilita a la empresa propietaria de aquella marca para lanzar al mercado un producto que bajo dicha denominación imite una forma de presentación ya existente en el mercado, con el consiguiente riesgo de confusión para los consumidores; la empresa apelante es propietaria de la marca «Iber Neutro», pero ello no la legitima para imitar las formas de presentación de los productos de los competidores, aún no inscritas.

En este sentido, el art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988 - entre otros- es una muestra palpable de la protección que nuestro vigente ordenamiento jurídico otorga a los signos distintivos no inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial. Y desde la perspectiva

de la disciplina de la competencia desleal, que es la que aquí se ha de aplicar, es totalmente irrelevante, según se ha dicho, que los signos imitados, o aquéllos respecto de los que se produce la confusión, estén o no inscritos en dicho Registro, como se deduce del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos», sin aludir para nada al dato de la inscripción registral, y del art. 11.2 de la misma Ley, según el cual «la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos», prescindiendo también de si la prestación está o no inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial. De ahí que este alegato del apelante deba ser rechazado.

QUINTO.- Tampoco merece acogida el argumento esgrimido por la apelante en el acto de la vista del recurso, según el cual el juzgador «a quo» aplicó incorrectamente una inversión de la carga de la prueba en perjuicio de la entidad apelante. Es cierto que la Ley de Competencia Desleal prevé en su art. 26 una especialidad en materia probatoria en todo similar a la contemplada en el art. 29.b) de la Ley General de Publicidad de 1988 (RCL 1988\2279), que siguió en este extremo la Directiva Comunitaria 84/450/CEE, de 10 septiembre, sobre la publicidad engañosa. Pero basta la lectura de las actuaciones para comprobar que el Juez no aplicó ninguna inversión del «onus probandi» en perjuicio de la demandada, sino que se formó su convicción sobre la imitación y la confusión atendiendo y valorando ponderadamente el abundante material probatorio obrante en las actuaciones, aportado tanto por la parte actora como por la propia demandada. En definitiva, el Juez respetó escrupulosamente el reparto de la carga probatoria establecido con carácter genérico en el art. 1214 CC, y ni tan siquiera hizo uso de la posibilidad conferida por el art. 26 de la Ley de Competencia Desleal, por la simple y sencilla razón de que la particularidad probatoria prevista en dicho precepto se aplica o se puede aplicar, como se deduce de su sola lectura, «en las controversias originadas por la infracción de los arts. 7, 9 ó 10», referidos, respectivamente, a los actos de engaño, actos de denigración y actos de comparación, pero no para las conductas sancionadas en los arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación), que son las que nos ocupan en este momento. De ahí que no pueda imputarse a la sentencia apelada ninguna incorrección referida a los aspectos probatorios de este proceso.

SEXTO.- Como reproche dirigido frente a la sentencia de instancia, el apelante invoca el motivo de incongruencia del fallo, en cuanto condena a la cesación de la fabricación del producto y a su retirada del mercado. En rigor, no cabe hablar aquí de incongruencia, puesto que en el suplico de la demanda solicitaban las actoras, entre otros particulares, la adopción de esta medida, al amparo de lo prevenido en el art. 18.3.^a de la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, lo que no queda excesivamente claro en la parte dispositiva de la sentencia apelada es que la prohibición de fabricación y la retirada del mercado no comprende a todas las modalidades del champú «Iber Neutro», sino únicamente a aquella que tiene la forma de presentación frente a la cual se dirigió la demanda. Como quiera que la parte dispositiva de las sentencias debe ser clara e inequívoca, en el fallo de esta resolución se aclarará este extremo, aunque en modo alguno puede decirse que la sentencia apelada sea incongruente, sino, a lo sumo, oscura.

SEPTIMO.- Finalmente, el último motivo del recurso se dirigió a impugnar tanto la condena a la indemnización de los daños y perjuicios presuntamente causados a la

actora como la propia cuantificación de dicha indemnización, cifrada por el Juez «a quo» en un millón de pesetas. En este particular, el recurso debe ser estimado, porque el actor no ha conseguido acreditar el padecimiento de daños y perjuicios como consecuencia de la comercialización por parte de la entidad apelante del champú «Iber Neutro», en la forma que figura al folio 306 de las presentes actuaciones. Ciertamente, la indemnización de los daños y perjuicios causados era una de las súplicas del escrito de demanda, pero a lo largo del pleito las actoras no aportaron ninguna prueba que se encaminara a acreditar en qué consistían tales daños y perjuicios, ni tampoco a determinar el «quantum» a que podía ascender el montante indemnizatorio. La pretensión indemnizatoria, que se fundamenta en los arts. 18.5.^a de la Ley de Competencia Desleal y 1902 CC, no escapa a la regla general del «onus probandi» del art. 1214 CC, que supone que el daño debe ser probado por quien pretenda su indemnización, al no existir en el ámbito de la competencia desleal ninguna regla especial similar a la consagrada en el art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 mayo (RCL 1982\1197 y ApNDL 3639), según el cual «la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima». Por ello, la apelación debe ser estimada en este particular, con revocación parcial de la sentencia apelada y desestimación de la pretensión indemnizatoria contenida en el escrito de demanda. Ello lleva aparejado igualmente la desestimación de la condena a publicar la sentencia condenatoria, toda vez que esta medida se configura por el art. 18.5.^a de la Ley de Competencia Desleal como una forma de resarcimiento de los daños causados, cuya falta de probanza determina la inexistencia de obligación de indemnizar.

OCTAVO.- En lo que se refiere a las costas, al haber sido parcialmente estimada la demanda, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 523 II LECiv). En cuanto a las de esta apelación, no se hace especial imposición a ninguna de las partes (arts. 710 II y 896 III LECiv). Siendo este pleito de cuantía indeterminada, contra esta nuestra sentencia resulta posible interponer recurso de casación para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (art. 1687.1.º LECiv).